



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 228/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 06 018

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Juni 2003 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, Richter Schwarz und Richter Dr. van Raden

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. September 2002 aufgehoben.

Gründe

I.

Gegen die Marke 397 06 018

J J Y W

eingetragen am 19. August 1997 für

"Textilwaren, nämlich Textilstoffe, Haushaltswäsche, Tisch-, Bettwäsche, Hand-, Badetücher; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Rucksäcke, Taschen, insbesondere Sport-, Freizeittaschen, Reisetaschen, Badetaschen, Damen-, Herren-, Kindertaschen, Reise-, Handkoffer"

ist Widerspruch eingelegt aus der prioritätsälteren Marke 395 09 519



eingetragen für

"Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Taschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepaßte Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Textilwaren, nämlich Gardinen, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche; Bett- und Tischdecken; Taschentücher aus textilem Material; Bekleidungsstücke einschließlich Sportbekleidungsstücke; Schuhwaren einschließlich Sportschuhwaren, Kopfbedeckungen; Handschuhe, Gürtel".

Nachdem die Markenstelle den Widerspruch zunächst durch Beschluß vom 3. Mai 2000 zurückgewiesen hatte, weil selbst bei teilweiser Warenidentität und Prägung der Widerspruchsmarke durch die Buchstabenfolge "j.i.f." sowohl grafisch als auch schriftbildlich und klanglich ausreichende Unterschiede zwischen den Marken gegeben seien, hob sie auf die Erinnerung der Widersprechenden den an-

gefochtenen Beschluß auf und ordnete die Löschung der jüngeren Marke an, weil für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen bestehe.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich; Anhaltspunkte für eine verminderte Kennzeichnungskraft seien nicht ersichtlich. Die jeweiligen Waren seien identisch bzw im Hinblick auf stoffliche Beschaffenheit und gleichen Vertriebsweg sehr ähnlich. Wenngleich grafisch und schriftbildlich deutliche Unterschiede bestünden, seien die Marken zumindest klanglich verwechselbar. Der Markt neige zur vereinfachenden Verkürzung von Marken auf Buchstabenfolgen und werde sich daher bei der älteren Marke an "jif" orientieren. In der jüngeren Marke werde er die komplizierte Buchstabenbezeichnung "Ypsilon" vermeiden, so dass wesentliche Teile des Verkehrs sie der Einfachheit halber nicht als "jot-i-ypsilon-we" sondern nur als "j i w" oder als der Widerspruchsmarke insoweit klangliches Wort "jif(w)" aussprechen würden. Selbst wenn Teile des Verkehrs die Halbkreise in der Widerspruchsmarke als Punkte verstehen würden, würden sie dennoch der Einfachheit halber zur Benennung auch dieser Bezeichnung als "jif" tendieren. Im übrigen bestehe die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Die Markeninhaberin tritt dem mit ihrer Beschwerde entgegen: Bei der Widerspruchsmarke handele es sich um eine Wort-/Bildmarke, die durch den Bestandteil "jif" geprägt sei, da der Zusatz "just in fashion" schutzunfähig oder schwach kennzeichnend sei. Der prägende Bestandteil der Widerspruchsmarke sei als Wort aussprechbar, stelle aber keine Firmen- oder sonstige Abkürzung dar und sei normal kennzeichnungskräftig. Die jüngere Marke dagegen sei eine reine nicht als Wort aussprechbare Buchstabenkombination, die nicht als Abkürzung, Typen- oder Firmenbezeichnung verstanden werde. Sie sei als Wort nicht aussprechbar, so dass letztlich graphisch und schriftbildlich völlig unterschiedliche Marken einander gegenüberstünden, die auch klanglich nicht verwechselbar seien.

Die ursprüngliche Inhaberin der älteren Marke hat Zurückweisung der Beschwerde beantragt, die neue Inhaberin hat das Verfahren nach Umschreibung der Marke übernommen.

Beide Beteiligten haben eine Entscheidung nach Aktenlage beantragt.

II.

Die zulässige Beschwerde hat auch der Sache Erfolg, da die Vergleichsmarken nicht verwechselbar im Sinne des Markengesetzes (§ 9 Abs 1 Nr 2) sind.

Selbst im Bereich einer Warengleichheit kann eine relevante Verwechslungsgefahr nicht festgestellt werden. Im Gesamteindruck sind die Marken grafisch wie schriftbildlich deutlich verschieden. Aber auch in klanglicher Hinsicht - dh wenn man darauf abstellt, wie sie vom Verkehr üblicherweise benannt werden - halten sie einen hinreichenden Abstand ein, denn es ist nicht davon auszugehen, dass relevante Teile des Publikums beide Marken in der von der Markenstelle im Erinnerungsbeschluss dargelegten Weise als klanggleiche und damit verwechselbare Wörter aussprechen.

Bei beiden Marken stehen dem Verkehr theoretisch die Möglichkeiten der Aussprache als Wort oder als Einzelbuchstaben zur Verfügung. Im deutschen Sprachgebrauch sind bei Buchstabenkombinationen, die als Abkürzung verstanden werden, die Kriterien für die Wahl einer bestimmten Aussprachevariante nicht eindeutig oder einheitlich. Gegen die Aussprache einer solchen Kombination als Gesamtwort spricht üblicher Weise eine Darstellung in Form durch einzelne Punkte abgetrennter Buchstaben. Solche Punkte werden vom Verkehr in aller Regel beachtet und führen zu einer Wiedergabe als einzelne Buchstaben, wie etwa die Beispiele A.D.A.C., D.A.S., M.A.N. zeigen. Demgegenüber werden Abkürzungen, die ohne Punkte geschrieben sind, meist als Wort wiedergegeben, sofern sie sich ohne weiteres als solches aussprechen lassen, wie zB EFTA, NATO, CARE etc. Indes ist

der Sprachgebrauch hier keineswegs eindeutig. Als Anhaltspunkt für die Wahl der einen oder anderen Variante wird vor allem die Aussprache angenommen werden können, die der Markeninhaber selbst verwendet, weil dessen Verwendungsweise naturgemäß zahlenmäßig andere Wiedergabearten überwiegt und bei einer Werbung auch außerhalb des unmittelbaren Geschäftsverkehrs einem breiteren Publikum nahegebracht wird (vgl BPatG 30 W (pat) 1/98 – L.U.T. ./ HUT). Hierzu fehlen aber im vorliegenden Fall hinsichtlich beider Marken jegliche Anhaltspunkte. Insbesondere bei längeren Abkürzungen wird neben dem tatsächlichen Gebrauch vor allem die Aussprechbarkeit, insbesondere unter Berücksichtigung allgemein üblicher Regeln der deutschen Sprache, eine Rolle spielen. So lassen sich zB EFTA, NATO, FIFA oder WIPO gefällig aussprechen, während sich Bezeichnungen wie CVJM, BDKJ, KPMG oder DKNY einer Aussprache als Gesamtwort eindeutig widersetzen. Schließlich kommt eine Aussprache als Wort - unter Umständen selbst bei der Verwendung von üblicherweise Abkürzungen bezeichnenden Punkten - wiederum dann ohne weiteres in Betracht, wenn sich bei einer Bezeichnung ein Begriffswort geradezu aufdrängt (vgl BPatG GRUR 1998, 1023 – K.U.L.T).

Auf die hier auf eine Verwechslungsgefahr zu untersuchenden Marken bezogen ergibt sich aus den genannten Grundsätzen:

Die jüngere Marke, als Wort-/Bildmarke eingetragen, enthält eine Folge von Buchstaben "J I Y W", die schon optisch als blockartige Einzelbuchstaben wirken und sich zudem einer Aussprache als Wort nach den üblichen Regeln der deutschen wie bekannter europäischer Sprachen entgegen stellen, vielmehr den Betrachter geradezu nötigen, die (Einzel-)Buchstaben auch wirklich nur zu buchstabieren; er wird sie also regelmäßig wie [jot-i-psilon-we] artikulieren, zumal im Mode- und Bekleidungsbereich derartige schwer aussprechbare Kürzel nicht unüblich sind, zB DKNY (Donna Karan New York). Selbst wenn nicht ganz unbeachtliche Teile des Verkehrs den Versuch unternehmen wollten, die Bezeichnung "J I Y W" anstelle eines umständlichen Buchstabierens als Wort auszusprechen, würden sie

jedenfalls der bemerkenswert unüblichen Buchstabenanhäufung dreier Laute im Klangbereich "i/j/y" durch besondere Dehnung und Absetzung der Laute Rechnung tragen, etwa durch eine ausdrückliche Benennung als "jii-üw", was von einer möglichen klanglichen Wiedergabe der Widerspruchsmarke als kurzes "jiff" angesichts der unvermeidlichen Deutlichkeit in der Aussprache der jüngeren Marke hinreichend zu unterscheiden ist.

Im übrigen stellt auch die Aussprache des Bestandteils "j.i.f." der Widerspruchsmarke keineswegs die Regel dar. Dagegen spricht nicht nur die Ausgestaltung mit deutlich als Punkte wahrnehmbaren Elementen, zumal "j.i.f." kein Begriffswort darstellt (wie zB "K.U.L.T."). Auch die Wortbestandteile "just in fashion" legen die Vorstellung einer Abkürzung nahe, so daß ein beachtlicher Teil des Verkehrs die Marke wie "jot – i – eff" oder englisch "jay- ai- eff" buchstabieren wird. Die Zahl der Fälle, in denen sich die Marken im mündlichen Geschäftsverkehr wie "jiw/jif" gegenüberstehen, kann daher insgesamt nicht als ausreichend angesehen werden, um eine noch relevante Gefahr klanglicher Verwechslungen zu begründen.

Der Erinnerungsbeschluß war daher aufzuheben.

Wegen der Kosten ist kein Grund vorgetragen oder ersichtlich, von der Regel des § 71 Abs 1 MarkenG abzuweichen.

Dr. Schermer

Richter Schwarz ist
in Urlaub und kann
daher nicht unter-
schreiben.

Dr. van Raden

Dr. Schermer